

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техпроминжиниринг», Самарская область, город Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021733781, при этом установила следующее.

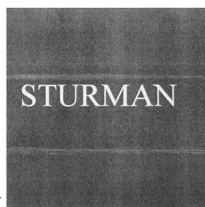
**ШТУРМАН**

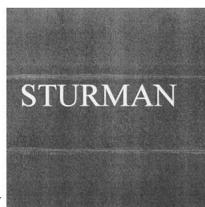
Обозначение «**ШТУРМАН**» по заявке №2021733781 подано 01.06.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ.

Роспатентом 03.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021733781 в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ. В отношении всех испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ

Роспатентом было отказано в государственной регистрации обозначения по заявке №2021733781. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно со следующими товарными знаками:



- «» по свидетельству №190013 с приоритетом от 01.12.1999, срок действия продлен до 01.12.2029, зарегистрированным на имя "Закрытого акционерного общества фирма "ГИМЭКС"", 107076, Москва, ул. Короленко, д. 1, корп. 8 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №268240 с приоритетом от 18.04.2003, срок действия продлен до 18.04.2023, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "ШТУРМАН ВМ", 103030, Москва, ул.Новослободская, 31, стр.2 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №440684 с приоритетом от 05.11.2009, срок действия продлен до 05.11.2029, зарегистрированным на имя Акционерного общества "ШТУРМАН", 125040, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 1/1, подвал, пом. 5, комн. 8 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2022 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, считает что отличия в композиционных решениях, цветовом исполнении и в алфавите букв позволяют признать обозначения сходными в низкой степени.

На основе вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 03.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021733781

в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ в дополнение к ранее зарегистрированным товарам 07 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.06.2021) поступления заявки № 2021733781 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

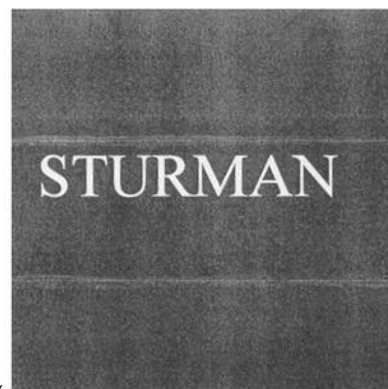
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

**ШТУРМАН**

« » по заявке № 2021733781, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита с красной, синей и белой цветовой гаммой заливки букв. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] « » по свидетельству №190013 состоит из словесного элемента “STURMAN”, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из фона в виде темного квадрата. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «  » по свидетельству №268240 состоит из словесных элементов “ШТУРМАН”, “STURMAN”, выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, а также из изобразительного элемента в виде окружности внутри которой расположен силуэт самолета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ в черном, красном и белом цветовых сочетаниях.

Противопоставленный товарный знак [3] «  » по свидетельству №440684 состоит из словесных элементов “ШТУРМАН”, “STURMAN”, выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, а также из изобразительного элемента в виде окружности внутри которой расположен силуэт самолета. Правовая охрана товарному знаку

предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ в черном, красном и белом цветовых сочетаниях.

Анализ обозначения по заявке № 2021733781 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Все противопоставленные товарные знаки являются комбинированными.

В комбинированных обозначениях, состоящих одновременно из нескольких элементов, необходимо установить роль каждого входящего в его состав элемента и его индивидуализирующую способность.

Словесные элементы комбинированных обозначений, как правило, легче запоминаются, чем изобразительные элементы, а также способствуют фонетическому воспроизведению знака.

Заявленное обозначение состоит исключительно из словесного элемента «ШТУРМАН», выполненного в оригинальном цветовом решении заливки букв.

Единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является слово «STURMAN», а противопоставленных товарных знаков [2-3]- слова «ШТУРМАН STURMAN».

Сравниваемые словесные элементы «ШТУРМАН» и «ШТУРМАН/STURMAN» фонетически тождественны, так как воспроизводятся как «ШТУРМАН» либо как его транслитерация буквами латинского алфавита.

С точки зрения графики заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены буквами разных алфавитов, однако воспринимаются в качестве транслитерации друг друга, состоят из одинакового количества букв, за счет чего имеют одинаковую протяженность. Словесные элементы «ШТУРМАН» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-3] являются сходными за счет выполнения буквами одинакового алфавита.

С семантической точки зрения могут быть соотнесены только словесные элементы «ШТУРМАН», выполненные буквами русского алфавита, и, следовательно, семантическое значение их является идентичным.

При этом именно смысл слова "STURMAN" будет для российских потребителей наиболее очевидным, поскольку оно является транслитерацией слова «ШТУРМАН».

Учитывая проанализированные критерии, коллегия делает вывод о сходстве обозначения по заявке №2021733781 и противопоставленного товарного знака [1] за счет фонетического и семантического сходства образующих их словесных элементов «ШТУРМАН» и «STURMAN», а также о высокой степени сходства обозначения по заявке №2021733781 и противопоставленных товарных знаков [2-3] за счет вхождения в их состав тождественных словесных элементов «ШТУРМАН».

Имеющиеся визуальные отличия в композиционном и цветовом решении имеют второстепенное значение, так как сопоставляемые обозначения ассоциируются с одним и тем же источником происхождения вследствие превалирования фонетического сходства образующих их словесных элементов.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2021733781, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3], показал следующее.

Правовая охрана обозначению по заявке № 2021733781 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; панели сигнальные светящиеся или механические; пульты управления [электричество]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]»* представляют собой аппаратуру и оборудование для наблюдения и контроля и компоненты для электроприборов. Данные товары являются в части идентичными, а в другой части в высокой степени однородными следующим товарам 09 класса МКТУ *«аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; включатели электроцепи; детекторы; индикаторы [электрические];*

*коллекторы электрические; коммутаторы; контакты электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные электрические; ограничители электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; трансформаторы электрические»* противопоставленного товарного знака [3]; товарам *«аппаратура и устройства для дистанционного управления, в том числе устройства для дистанционного управления системами кондиционирования и вентиляции, установки электрические для дистанционного управления, устройства для автоматического управления системами кондиционирования и вентиляции; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, в том числе домашние кинотеатры»* противопоставленного товарного знака [2], а также товарам *«аппаратура и устройства для дистанционного управления»* противопоставленного товарного знака [1].

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые»* однородны товарам 09 класса МКТУ *«программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные [загружаемые]»* противопоставленного товарного знака [3], так как представляют собой товары одной родовой группы (программное обеспечение), имеют одинаковые свойства (выполнение определенного функционала при помощи компьютеров).

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ *«терминалы интерактивные сенсорные; дисплеи носимых мониторов; кодеры магнитные; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]»* представляют собой компьютерное оборудование и являются однородными товарам *«оборудование для обработки информации и компьютеры, в том числе устройства периферийные компьютерные, блоки памяти для компьютеров, интерфейсы [компьютеры], микропроцессоры, процессоры [центральные блоки обработки информации], текст-процессоры, устройства для*

*обработки информации»* противопоставленного товарного знака [2], *«компьютеры; компьютеры портативные; контакты электрические; мониторы [компьютерное оборудование]»* противопоставленного товарного знака противопоставленного товарного знака [3] по признакам взаимодополняемости.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ являются в высокой степени однородными друг другу, могут иметь один источник происхождения, имеют одинаковые каналы сбыта через магазины электроники.

Таким образом, обозначение по заявке № 2021733781 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, поэтому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в этой части на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 03.12.2021.**